

[직무발명보상] 직무발명의 성립요건 관련 기본사항



1. 법규정 및 구별개념

발명진흥법 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "발명"이란 「특허법」·「실용신안법」 또는 「디자인보호법」에 따라 보호 대상이 되는 발명, 고안 및 창작을 말한다.

2. "직무발명"이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 "종업원등"이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 "사용자등"이라 한다)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다.

직무발명이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 '종업원등'이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 '사용자등'이라 한다)의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말합니다. 종업원이 한 발명에는 직무발명 외에도 사용자 등의 업무범위에만 속하는 업무발명과 종업원 등의 직무 및 사용자 등의 업무에 무관한 자유발명이 있습니다.

2. 성립요건 관련 기본적 사항

(1) 종업원등이 그 직무에 관하여 발명하였을 것

① 종업원의 범위

고용계약에 의하여 타인의 사업에 종사하는 자로서 종업원·법인의 임원 또는 공무원 등을 지칭하며, 상근·비상근, 보수지급유무, 근로기준법상의 최하 연령 등을 불문하나 고용관계는 반드시 있어야 합니다. 고용관계란 민법이나 근로기준법에서 말하는 고용관계와 일치할 필요는 없고, 그보다 더 넓게 해석하여 종업원등이 한 발명에 대하여 형평의 관점에서 일정한 이익을 정당하게 가질 수 있는 자와 그 종업원등과의 관계라고 보는 것

이 합리적입니다.

② 직무

직무란 종업원등이 사용자등의 요구에 따라 사용자등의 업무를 일부 수행해야 할 책임(책무)을 말합니다.

(2) 사용자등의 업무범위에 속하는 발명일 것

① 사용자등

타인을 고용하는 개인, 법인 또는 국가나 지방자치단체 등을 의미합니다. 즉 특허법 상의 사용자등이라 함은 고용주 그 자체를 가리키는 용어이므로 개인회사의 대표자인 경우에는 일률적으로 단정할 수 없으며 법인에 해당하는지 여부에 따라 판단하여야 할 것입니다.

예를 들면, 법인격을 갖춘 개인회사인 경우에는 대표자(자연인)과 회사(법인)은 각각 법률상 별개의 인격체로서 대표자라 할지라도 사용자가 아니라고 보아야 하나, 법인격을 갖

추지 못한 소규모의 개인회사의 경우에는 대표자가 당연히 사용자가 되어야 합니다.

② 업무범위

업무범위란 사용자등이 수행하는 사업의 범위로서, 법인의 경우 정관에 구체적으로 기재한 사업범위로 한정한다는 견해(정관설)가 있으나 널리 해석하여 사업 수행상 직접 관계 있는 발명은 모두 업무범위에 속한다고 보아야 할 것입니다.

(3) 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속할 것

① 발명을 하게 된 행위

발명을 하게 된 행위란 발명을 착상하여 완성을 하기까지의 행위로서 사색적 행위(이론적 추구, 문헌조사 등) 뿐만 아니라, 그에 부수하는 육체적 활동(연구소에서의 실험, 공장에서의 제조 작업 등)도 포함하는 개념입니다.

② 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명

직무발명은 종업원등이 현재에 담당하고 있는 직무에 속하는 발명은 물론이고 과거에 담

당하고 있던 직무에 속하는 발명도 포함됩니다.

문제는 고용관계가 이미 종료된 후, 즉 퇴직 후에 한 발명이 퇴직 전의 직무와 관련되는 경우에 그것을 직무발명에 해당된다고 볼 수 있을 것인지 여부입니다. 이 경우는 구체적 사정을 고려하여 판단할 성질이나 고용관계가 이미 종료되고 있으므로 당연히 과거의 직무에 포함된다고 보기는 어려울 것입니다. 따라서 특별한 사정이 있는 경우에는 사용자 등과의 형평상 적절한 조정이 필요할 것입니다. 사용자등은 이러한 관계를 예상하여 계약 등을 통해 퇴직 후의 발명에 대한 권리귀속관계를 미연에 명확히 해 둘 필요가 있습니다.

이공계 변호사/변리사, 발명자 중심 보상청구소송, 다년간 다수 사건 업무경험, 비밀보호

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com